

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/EP2003/009053



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference Wa 10201-S	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP2003/009053	International filing date (day/month/year) 14 August 2003 (14.08.2003)	Priority date (day/month/year) 23 August 2002 (23.08.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C08G 77/38		
Applicant WACKER-CHEMIE GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☒ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 29 January 2004 (29.01.2004)	Date of completion of this report 06 September 2004 (06.09.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/009053

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
pages \_\_\_\_\_ 1-77 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
pages \_\_\_\_\_ 1-15 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/009053

## IV. Lack of unity of invention

1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:

- ☐ restricted the claims.
- ☐ paid additional fees.
- ☐ paid additional fees under protest.
- ☐ neither restricted nor paid additional fees.

2. ☒ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.

3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is

- ☐ complied with.
- ☒ not complied with for the following reasons:

4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:

- ☒ all parts.
- ☐ the parts relating to claims Nos. \_\_\_\_\_

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/EP 03/09053

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

## 1. Statement

Novelty (N)	Claims	2, 5-15	YES
	Claims	1, 3, 4	NO
Inventive step (IS)	Claims	11-15	YES
	Claims	2, 5-10	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO

## 2. Citations and explanations

## 1. Cited literature

(a) Reference is made to the following documents:

D1: DE-A-198 31 073

D2: US-A-5 403 898

D3: DE-A-195 20 989.

(b) In the following explanations,

- page or column A, lines B to C is cited as A/B-C. Blank lines are also counted as lines, and

- CD stands for cyclodextrin.

## 2. Novelty

(a) Document D1 describes, in the formulae on pages 6 and 7, CD derivatives containing  $v'$  units of formula  $CD-R^2-SiO_{3/2}$  and  $v''$  units of formula  $SiO_{4/2}$  in which, according to 7/50-51,  $v'/v''$  is in the range of 0.001 to 0.5.

This means that here the proportion of units in which  $a + b + c + d = 0$  as per the current claim 1 can be up to 33 %.

## Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV.3

Lack of unity of invention

In view of the three disclaimers in the current claim 1, which are intended, *inter alia*, to exclude the disclosure of several search report citations, and in view of the objection concerning novelty which are raised below, the subject matter of the parts of claim 1 that would remain in claim 1 under certain circumstances after the objection concerning novelty had been overcome does not form groups that differ from the prior art by the same or a corresponding feature (see below in Box V, items 2.(a) and (b)).

Nor does the application indicate that the selection of compounds which is made in claim 1 solves or should solve a common problem in relation to the compounds disclosed in documents D1 and D2 cited below.

Consequently, the claimed compounds are not suitable in general for the compositions as per the current claim 11, because they do not necessarily have, in each case, at least two condensable or hydrolysable organyloxy or hydroxyl groups.

The subject matter of the current claim 1 therefore lacks unity of invention within the meaning of PCT Rule 13.

In example 1, silicic acid is reacted with monochlorotriazine- $\beta$ -CD. In examples 3 and 5, silicic acid silylated with 3-aminopropyl-triethoxysilane is reacted with monochlorotriazine- $\beta$ -CD. All these methods correspond to the method as per the current claim 4.

Consequently, the subject matter of claims 1, 3 and 4 is not novel.

- (b) Document D2 claims a polysiloxane to which CD groups are bound by means of connecting links of formula  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Q}_p$  (see claim 1). In example 36, a trimethylsiloxy-terminated polysiloxane is produced from dimethylsiloxy and methyl-hydrogensiloxy units, and is linked in example 44 with a  $6^A-[(p\text{-allyloxy})\text{benzamido}]\text{-CD}$  derivative.

Consequently, the subject matter of claims 1 and 3 is also not novel in relation to D2.

### 3. Inventive step

- (a) In examples 3 and 5 of D1, N-(2-aminoethyl)-3-aminopropyl-triethoxysilane is first condensed onto a silicic acid and the product is then reacted with monochlorotriazine- $\beta$ -CD. It is obvious to a person skilled in the art who is searching for new compounds that the N-(2-aminoethyl)-3-aminopropyl-triethoxysilane can also be reacted first with monochlorotriazine- $\beta$ -CD, a compound as per the current claim 2 being formed. Consequently, the subject matter of this claim does not involve an inventive step.
- (b) The subject matter of the current claims 5-9 differs from the method described in examples 1 and 5 of D1 only in that the reactive groups on the CD or on the organosilicon compound are replaced by other

conventional reactive groups. Some of these reactive groups are also described in D1, 9/3-17 and 10/25-35.

Consequently, the subject matter of these claims also lacks an inventive step.

- (c) The current claim 10 claims the treatment of organic fibres with the compounds known from D1 and D2. The subject matter of these claims is not inventive, because the use of silicones with covalently bound CD groups for the coating of paper and textiles was already known from D3 (see D3, claim 1, 3/15, 9/5-6 and claim 6).
- (d) The subject matter of claims 11 to 15, on the other hand, involves an inventive step. According to these claims, CD-functional organosilicon compounds containing organyloxy and/or hydroxyl groups are used in condensation-crosslinkable silicone compositions. D1 also teaches the use of CD-functional organosilicon compounds in crosslinkable silicone compositions. However, according to D1, the CD-functional organosilicon compounds contain inclusions of transition metal compounds which speed up the hydrosylation. D1 is therefore clearly limited to the use in addition-crosslinking compositions. Accordingly, the CD-functional organosilicon compounds disclosed in D1 do not carry any condensable organyloxy or hydroxyl groups.

A person skilled in the art could not have found any suggestion in D1 or any other search report citation to use CD-functional organosilicon compounds in condensation-crosslinking silicone compositions also.

#### 4. Clarity of the claims

The definition of the disclaimer in claim 1 on 79/6-13 is contradictory and makes the claim unclear.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 03/09053

The word "and" on 79/9 creates the impression that a radical  $R^2$  which is composed solely of C-C single bonds and is also a carboxylic acid derivative should be excluded. A radical cannot satisfy both conditions simultaneously.



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)



REC'D 07 SEP 2004

WIRKO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts Wa 10201-S	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/09053	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 14.08.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 23.08.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C08G77/38		
Anmelder WACKER-CHEMIE GMBH et al		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
 Diese Anlagen umfassen insgesamt      Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - I ☒ Grundlage des Bescheids
  - II ☐ Priorität
  - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
  - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  29.01.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  06.09.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Radke, M Tel. +49 89 2399-8677 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-77 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-15 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:

- ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
- ☐ zusätzliche Gebühren entrichtet.
- ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
- ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.

2. ☒ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.

3. Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3

- ☐ erfüllt ist.
- ☒ aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:

**siehe Beiblatt**

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

- ☒ alle Teile.
- ☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 2,5-15

Nein: Ansprüche 1,3,4

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 11-15

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche 2,5-10

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt IV**

**Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

Im Hinblick auf die drei im vorliegenden Anspruch 1 enthaltenden Disclaimer, die u.a. die Offenbarung mehrerer im Recherchenbericht genannten Dokumente ausschließen sollen, und im Hinblick auf die unten erhobenen Neuheitseinwände bildet der Gegenstand der Teile des Anspruchs 1, die nach Ausräumung des Neuheitseinwandes u.U. im Anspruch 1 verbleiben würden, keine Gruppe, die sich durch ein gemeinsames oder entsprechendes Merkmal vom Stand der Technik unterscheiden (siehe unten zu Punkt V., Absätze 2.(a) und (b)).

Auch ist der Anmeldung nicht zu entnehmen, dass die im Anspruch 1 getroffene Auswahl von Verbindungen eine gemeinsame Aufgabe gegenüber den in den unten genannten Dokumenten D1 und D2 offenbarten Verbindungen löst oder lösen soll.

So sind die beanspruchten Verbindungen nicht generell geeignet für die Massen gemäß dem vorliegenden Anspruch 11, da sie nicht zwingend jeweils mindestens zwei kondensierbare bzw. hydrolysierbare Organyloxy- bzw. Hydroxylgruppen aufweisen.

Daher ist der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 nicht einheitlich im Sinne von Regel 13 PCT.

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Zitierte Literatur**

(a) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

**D1: DE-A-198 31 073**

**D2: US-A-5 403 898**

**D3: DE-A-195 20 989 .**

(b) In den folgenden Ausführungen

- wird Seite oder Spalte A, Zeile B bis C zitiert als A/B-C. Auch Leerzeilen werden als Zeilen gezählt, und
- steht CD für Cyclodextrin.

## **2. Neuheit**

- (a) Dokument **D1** beschreibt in den Formeln auf den Seiten 6 und 7 CD-Derivate mit  $v'$  Einheiten der Formel  $\text{CD-R}^2\text{-SiO}_{3/2}$  und  $v''$  Einheiten der Formel  $\text{SiO}_{4/2}$ , wobei gemäß 7/50-51  $v'/v''$  im Bereich von 0,001 bis 0,5 liegt. Dies bedeutet, dass der Anteil der Einheiten mit  $a+b+c+d=0$  gemäß vorliegendem Anspruch 1 hier bis zu 33 % betragen kann.

Im Beispiel 1 wird Kieselsäure mit Monochlortriazin- $\beta$ -CD zur Reaktion gebracht. In den Beispielen 3 und 5 wird mit 3-Aminopropyl-triethoxysilan silylierte Kieselsäure mit Monochlortriazin- $\beta$ -CD umgesetzt. Alle diese Methoden entsprechen dem Verfahren gemäß dem vorliegenden Anspruch 4.

Daher ist der Gegenstand der Ansprüche 1, 3 und 4 nicht mehr neu.

- (b) Dokument **D2** beansprucht ein Polysiloxan an das mittels von Verbindungsgliedern der Formel  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Q}_p$  CD-Reste gebunden sind (s. Anspruch 1). Im Beispiel 36 wird ein Trimethylsiloxy-terminiertes Polysiloxan aus Dimethylsiloxy- und Methyl-Wasserstoffsiloxy-Einheiten hergestellt, das im Beispiel 44 mit einem  $6^A$ -[(p-Allyloxy)benzamido]-CD-Derivat verknüpft wird.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 3 ist daher auch nicht mehr neu gegenüber **D2**.

## **3. Erfinderische Tätigkeit**

- (a) In den Beispielen 3 und 5 aus **D1** wird an eine Kieselsäure zuerst N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl-triethoxysilan kondensiert und das Produkt anschließend mit Monochlortriazin- $\beta$ -CD umgesetzt. Für den Fachmann, der nach neuen Verbindungen sucht, ist es offensichtlich, dass auch das N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl-triethoxysilan zuerst mit Monochlortriazin- $\beta$ -CD umgesetzt werden kann, wobei eine Verbindung gemäß dem vorliegenden Anspruch 2 entstünde. Der Gegenstand dieses Anspruchs beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

- (b) Der Gegenstand der vorliegenden **Ansprüche 5-9** unterscheidet sich von dem in **D1** in den Beispielen 1 und 5 beschriebenen Verfahren lediglich dadurch, dass die reaktiven Gruppen am CD bzw. an der Organosiliciumverbindung durch andere übliche reaktive Gruppen ausgetauscht sind. Ein Teil dieser reaktiven Gruppen ist auch in **D1** auf 9/3-17 und 10/25-35 beschrieben.

Der Gegenstand dieser Ansprüche beruht daher ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

- (c) Der vorliegende **Anspruch 10** beansprucht die Behandlung von organischen Fasern mit den aus **D1** und **D2** bekannten Verbindungen. Der Gegenstand dieser Ansprüche ist nicht erfinderisch, da bereits aus **D3** bekannt war, Silicone mit kovalent gebundenen CD-Resten zur Papier- und Textilbeschichtung einzusetzen (s. **D3**, Anspruch 1, 3/15, 9/5-6 und Anspruch 6).

- (d) Hingegen beruht der Gegenstand der **Ansprüche 11 bis 15** auf erfinderischer Tätigkeit. Gemäß diesen werden CD-funktionelle Organosiliciumverbindungen, welche Organyloxy- und/oder Hydroxy-Reste aufweisen, in kondensationsvernetzbaaren Siliconmassen eingesetzt. Zwar lehrt auch **D1** die Verwendung von CD-funktionellen Organosiliciumverbindungen in vernetzbaren Siliconmassen. Gemäß **D1** enthalten die CD funktionellen Organosiliciumverbindungen jedoch Einschlüsse von Übergangsmetallverbindungen, die die Hydrosilylierung beschleunigen. **D1** ist daher klar auf die Verwendung in **additionsvernetzenden** Massen beschränkt. Entsprechend tragen die in **D1** offenbarten CD-funktionellen Organosiliciumverbindungen keine kondensierbaren Organyloxy- oder Hydroxylreste.

Der Fachmann hätte weder aus **D1** noch aus einer anderen im Recherchenbericht zitierten Schrift einen Hinweis entnehmen können, CD-funktionelle Organosiliciumverbindungen auch in **kondensationsvernetzenden** Siliconmassen einzusetzen.

#### **4. Klarheit der Ansprüche**

Die Definition des Disclaimers im Anspruch 1 auf 79/6-13 ist widersprüchlich und macht den Anspruch unklar. Das Wort "und" auf 79/9 erweckt den Eindruck, dass

ein Rest  $R^2$  der sowohl ausschließlich auf C-C-Einfachbindungen aufgebaut ist und ein Carbonsäurederivat ist, ausgeschlossen sein soll. Ein Rest kann nicht gleichzeitig beide Bedingungen erfüllen.